

# 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の廃止

——令和3年特許法等の一部改正による  
ライセンス実務への影響——

大 屋 静 男\*

**抄 録** 特許法等の一部を改正する法律案が令和3年3月2日に閣議決定され、第204回国会（常会）において可決・成立した。同法律により特許法第127条等が改正され、施行日以後は訂正審判等における通常実施権者の承諾が不要となる。同改正は、ライセンスの態様が大規模化、多様化し、1つの特許権当たりの通常実施権者数が増加したことなどにより、訂正審判等に際して特許権者が全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難となり、訂正という特許権者にとっての重要な防御手段が事実上失われるおそれがあることなどを背景とするものである。同改正により、特許法第127条等がライセンス実務の実態に即したものとなるといえる。改正後の特許法第127条等は既存のライセンス契約についても適用対象から除外されていないため、既存のライセンス契約にも影響が生じ得る点に留意が必要である。

## 目 次

1. はじめに
2. 改正の経緯
  2. 1 従来の制度
  2. 2 改正の背景
  2. 3 産業構造審議会における議論
  2. 4 改正の内容
3. 個別の論点の検討
  3. 1 通常実施権の法的性質
  3. 2 独占的通常実施権
  3. 3 職務発明に基づく通常実施権
  3. 4 通常実施権者への通知
  3. 5 専用実施権の放棄
  3. 6 実用新案登録に基づく特許出願
4. ライセンス契約実務への影響
  4. 1 改正法の施行期日
  4. 2 改正法の経過措置
  4. 3 ライセンス契約における留意事項
5. おわりに

## 1. はじめに

特許法等の一部を改正する法律案が令和3年3月2日に閣議決定され、第204回国会（常会）において可決・成立した。同法律は、(1) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2) デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱とするものである<sup>1)</sup>。

上記(1)には、審判の口頭審理において当事者及び参加人が審判廷に出頭することなくオンラインで手続に関与することを可能にするための改正や、感染症の拡大等のために特許料の納付期間を徒過した場合における割増特許料の納付を免除できるようにするための改正などが

\* 特許庁審査第二部自動制御 上席審査官  
(前 特許庁審判課審判企画室 課長補佐)  
Shizuo OYA

含まれる。

上記(2)には、訂正審判等において通常実施権者の承諾を不要とするための改正や、海外事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けるための改正などが含まれる。

上記(3)には、特許権の侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できるようにするための改正や、特許料等の料金体系を見直すための改正などが含まれる。

本稿では、これらの改正のうち、訂正審判等における通常実施権者の承諾を不要にするための特許法第127条等の改正について、改正の経緯及び改正の具体的な内容等を紹介するとともに、同改正によるライセンス実務への影響等について検討する。

なお、本稿で示した見解は、全て筆者個人の見解であり、筆者の所属する組織としての見解を示すものではない。

## 2. 改正の経緯

### 2.1 従来の制度

特許法において、特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができることとされている(特許法第126条第1項)。訂正審判の制度趣旨は、主として当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておこうとする者のためのものであるとされる<sup>2)</sup>。同様に、特許無効審判及び特許異議の申立ての手續の中でも、特許請求の範囲等の訂正を請求することが可能である(同法第120条の5第2項及び第134条の2第1項)。また、特許権侵害訴訟においては、被疑侵害者

から無効の抗弁が主張された場合において、特許権者が訂正の再抗弁をすることが可能であり、訂正の再抗弁を主張する際は、裁判実務上、原則として特許庁への訂正審判の請求又は訂正の請求が必要であるとされている<sup>3)</sup>。

このように、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手續の中で行う訂正の請求は、特許権者にとって無効審判請求等に対抗するための重要な防御手段となっている。

一方、訂正審判の請求又は特許無効審判若しくは特許異議の申立ての手續の中において訂正の請求をする際は、専用実施権者、質権者及び通常実施権者の承諾が必要とされる(同法第127条並びに同条を準用する第120条の5第9項及び第134条の2第9項)。その趣旨は、もともと訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審判を請求してくることに對する防御策と考えれば、その特許権についての専用実施権者、通常実施権者または質権者にとって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうすると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととしたとされる<sup>4)</sup>。

同様に、通常実施権者等の承諾を求める規定として、特許権の放棄(同法第97条第1項)、専用実施権の放棄(同条第2項)、仮専用実施権の放棄(同法第34条の2第7項)及び実用新案登録に基づく特許出願(同法第46条の2第4項)がある。

### 2.2 改正の背景

技術の高度化、複雑化は、イノベーションの態様を、製品開発から製品化まで自社内で完結

するクラウドイノベーションから、他者の知識、技術を積極的に活用するオープンイノベーションへと変容させてきた。また、情報通信技術の発達は、業界の垣根を越えた協働を生み出し、あらゆる業界においてITが活用されるようになり、また、あらゆる製品がインターネットに接続されるようになりつつある。

このような背景の下で、製品化、事業化にあたって他者の特許権を利用する必要性が増大し、現に特許権のライセンス件数は全体として増加している<sup>5)</sup>。1つの特許権当たりの通常実施権者の数も増加しており、特に標準必須特許では通常実施権者数が数百に上る場合もある<sup>6)</sup>。通信規格分野では、4Gから5Gへの移行により、通信規格が携帯電話等の通信機器のほか、家電や自動車など様々な製品に利用されることが想定され、標準必須特許に係る通常実施権者の数は一層増加することが見込まれる。

また、ライセンスの態様も変化しており、例えば、特許権を特定せずに事業単位で契約する包括クロスライセンスが利用されるようになっている<sup>7)</sup>。

さらに、グローバル化の進展により、外国企業が日本の特許権の通常実施権者となるケースが増加している<sup>8)</sup>。

## 2.3 産業構造審議会における議論

以上のような通常実施権者数の増加及び多様化は、訂正審判の請求等に際して、特許権者が全ての通常実施権者の承諾を得ることを現実的に困難にしている。

特許権者にとって、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手續の中で行う訂正の請求は、特許が無効又は取消しとなることを防ぐための重要な防御手段であり、訂正審判の請求等に際して通常実施権者の承諾が得られないことにより特許が無効又は取消しとされるおそれがあることは、特許権者の保護を欠

く状況であるといえる<sup>9)</sup>。

このような中、令和元年9月10日に開催された産業構造審議会知的財産分科会第32回特許制度小委員会において、委員から、通常実施権者数が多数存在することにより訂正の際の承諾の負担が大きくなっていることから、特許法第127条の見直しを求める意見が出された<sup>10)</sup>。

また、同年10月31日の第34回特許制度小委員会では、一般社団法人日本経済団体連合会から、訂正審判等において通常実施権者の承諾を不要とする案が提示された<sup>11)</sup>。

さらに、令和2年5月13日の第38回特許制度小委員会では、事務局から、訂正審判の請求及び訂正の請求において通常実施権者の承諾を不要とする方向性が提示され<sup>12)</sup>、委員から賛同が得られた。

同年7月10日に公表された「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間とりまとめ－」<sup>13)</sup>では、「本小委員会の審議では、基本的な方向性として、訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で改正を検討すべきであるとの意見で一致しており、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべき」とされた。

同年11月2日の第42回特許制度小委員会では、個別の論点として、訂正審判の請求及び訂正の請求における独占的通常実施権者、職務発明に基づく通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾の要否について議論された。また、関連する論点として、特許権の放棄、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者等の承諾について議論された<sup>14)</sup>。同小委員会では、実用新案法及び意匠法についても議題とされ、実用新案登録請求の範囲等の訂正、実用新案権の放棄及び意匠権の放棄における通常実施権者等の承諾についても議論された。

同年11月6日には、産業構造審議会知的財産分科会第6回商標制度小委員会において、商標権の放棄における通常使用権者等の承諾の要否について議論された<sup>15)</sup>。

その後、令和2年12月23日の第45回特許制度小委員会において報告書案が提示され、令和3年2月に「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」として報告書が公表された<sup>16)</sup>。

同報告書では、訂正審判の請求、特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求、特許権の放棄、実用新案権の放棄及び意匠権の放棄における通常実施権者（独占的通常実施権者及び職務発明に基づく通常実施権者を含む。）の承諾を不要とすることが適当であるとされた。

一方で、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄及び実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者の承諾（仮専用実施権の放棄については仮通常実施権者の承諾）の要否については、引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて改正の必要性を検討することが適当であるとされた。

また、令和2年12月16日の第7回商標制度小委員会において報告書案が提示され、令和3年2月「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方について」として報告書が公表された<sup>17)</sup>。

同報告書では、特許権が放棄された場合には、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなり通常実施権者による実施の継続は妨げられないのに対して、商標権が放棄された場合には、その後、同一・類似の商標について他者が権利を取得することが可能であり、通常使用権者が差止め等の請求を受ける可能性があることから、商標権の放棄における通常使用権者の承諾は、引き続き維持することが適当であるとされた。

## 2. 4 改正の内容

### (1) 閣議決定及び国会審議

特許制度小委員会及び商標制度小委員会の報告書を受けて政府における検討が進められ、令和3年3月2日に、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。同法律案は、第204回国会（常会）に提出され、同国会において可決、成立した。

### (2) 改正法の内容

訂正審判の請求における通常実施権者の承諾を不要とするため、特許法第127条において承諾を得る対象から通常実施権者が除外された。具体的には、同条の規定が、「特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。」から「特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。」に改正された。

また、特許無効審判及び特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とするため、改正後の特許法第127条を、改正前と同様に、第120条の5第9項及び第134条の2第9項において準用することとされた。同様に、実用新案法において、実用新案登録請求の範囲等の訂正において通常実施権者の承諾を不要とするため、改正後の特許法第127条を、改正前と同様に、実用新案法第14条の2第13項において準用することとされた。

さらに、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とするため、特許法第97条第1項において承諾を得る対象から通常実施権者が除外された。具体的には、同項の規定が、「特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条

第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。」から「特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。」に改正された。同様に、実用新案法及び意匠法において、それぞれ実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とするため、改正後の特許法第97条第1項を、改正前と同様に、実用新案法第26条及び意匠法第36条において準用することとされた。

### (3) 施行期日及び経過措置

施行期日は、「改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」とされた（改正法附則第1条本文）。

また、特許法第127条の改正について経過措置が設けられた。具体的には、改正後の特許法第127条（同法第120条の5第9項及び第134条の2第9項並びに実用新案法第14条の2第13項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後にする特許法第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求、訂正審判の請求及び実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正について適用し、施行日前にした特許法第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求、訂正審判の請求及び実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正については、なお従前の例によることとされた（改正法附則第2条第9項及び第3条第3項）。

また、同様に特許法第97条第1項の改正についても経過措置が設けられた。具体的には、改正後の特許法第97条第1項（実用新案法第26条及び意匠法第36条において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後にする特許権、実用新案権及び意匠権の放棄に係る登録の申請について

適用し、施行日前にした特許権、実用新案権及び意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例によることとされた（改正法附則第2条第5項、第3条第4項及び第4条第3項）。

## 3. 個別の論点の検討

### 3.1 通常実施権の法的性質

通常実施権は、特許法上「特許発明の実施をする権利」（特許法第78条第2項）とされており、その法的性質について、通説<sup>18)</sup>、判例<sup>19)</sup>では、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であると解されている。

訂正審判の請求等により通常実施権者の法的利益が害されるか検討すると、訂正審判の請求等により特許請求の範囲が減縮された場合<sup>20)</sup>、特許権の範囲から外れた部分についてはパブリックドメインとして何人も実施可能になるから通常実施権者は引き続き実施が可能であり、また、特許権の範囲に含まれる部分については通常実施権者は引き続き通常実施権により特許発明の実施が可能である。したがって、訂正審判の請求等により、通常実施権者の「特許発明の実施をする」という法的利益が害されることはないと考えられる。

また、通常実施権者は、通常実施権を有しない企業等との関係において、特許発明を実施できることにより、当該特許発明に係る市場において競争上有利な状態にあるといえる。もっとも、特許権者は、当該通常実施権者に対して独占的な実施を約していない限り、第三者に対しても自由に通常実施権を許諾することができるから、上記通常実施権者の競争上有利な状態は、特許法上保護されたものであるとはいえない<sup>21)</sup>。

上記2. 1に述べたように、特許法第127条は、専用実施権者、通常実施権者及び質権者を同一視して、不測の損害を蒙る可能性を考慮して規

定されている<sup>22)</sup>。

しかし、通常実施権と、専用実施権及び質権とは、分けて考えるべきであろう。通常実施権は、上述のとおり不作為請求権であると解される。一方で、専用実施権は、「特許発明の実施をする権利を専有する」（特許法第77条第2項）とされており、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲において、同権利を侵害する者に対して差止請求権及び損害賠償請求権を行使できる立場にある。また、質権は、特許権の対価又は特許発明の実施に対し特許権者が受けるべき金銭その他のものに対して行うことができるものである（特許法第96条）。専用実施権及び質権は物権的性質を有するものであり、訂正審判の請求等により特許請求の範囲が減縮され又は請求項が削除されれば、専用実施権による専有の範囲及び質権の金銭的価値に影響を与える。

このように、訂正審判の請求等による上記不測の損害を蒙る可能性は、通常実施権者と専用実施権及び質権とで区別すべきものであると考えられる<sup>23)</sup>。

今般の法改正では、訂正審判の請求等における通常実施権者の承諾が不要とされる一方で、専用実施権者及び質権者の承諾については引き続き維持することとされた。

### 3. 2 独占的通常実施権

特許法上、独占的通常実施権という用語はないが、契約実務においては、特許権者が特定の者にのみ実施権を許諾するという特約を付することにより、当該通常実施権者に独占的に特許発明を実施し得る権原を与えることがある。

専用実施権は登録が効力発生要件となっているため（特許法第98条第1項第2号）、専用実施権として登録されていない独占的通常実施権は、特許法上は通常実施権であり、非独占的通常実施権と区別されない。

一方、裁判例では、非独占的通常実施権者によ

る損害賠償請求権の行使は否定されているが<sup>24)</sup>、独占的通常実施権者による損害賠償請求権の行使は肯定されている<sup>25)</sup>。このように、独占的通常実施権は、特許発明を実施できるという権利にとどまるものではない。

そうすると、訂正審判の請求等において承諾を得る対象とするか否かについて、独占的通常実施権者を非独占的通常実施権者と区別するという余地はあるといえる。

しかし、当該独占性は契約により付与されたものであって、特許法上は独占的通常実施権は非独占的通常実施権と区別されないという点、通常実施権に係る契約の中で、訂正審判の請求等において通常実施権者の承諾を必要とする旨を定めることが可能である点、及び独占的通常実施権には、特許権者による自己実施が禁じられる完全独占的通常実施権と自己実施が認められる不完全独占的通常実施権があるなど契約により様々な形態が想定される点を踏まえれば、法律で一律に承諾の要否を定めるよりも契約で定める方が柔軟に対応できる可能性がある。ゆえに、非独占的通常実施権者と同様に独占的通常実施権者についても、特許法上は、訂正審判の請求等において承諾を得る対象とはしないことが適当であると考えられる<sup>26)</sup>。

今般の法改正では、非独占的通常実施権者と独占的通常実施権者を区別することなく、通常実施権者を訂正審判の請求等において承諾を得る対象から除外することとされた。

### 3. 3 職務発明に基づく通常実施権

法改正前の特許法第127条では、許諾に基づく通常実施権者（第77条第4項又は第78条第1項の規定による通常実施権者）に加え、職務発明に基づく通常実施権者（第35条第1項の規定による通常実施権者）についても承諾を得る対象とされていた。

職務発明に基づく通常実施権は、許諾に基づ

く通常実施権とその発生原因が異なるものの、その法的性質は、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であることに変わりがない。すなわち、訂正審判の請求等によって、特許発明を実施するという通常実施権者の法的利益は害されないと考えられる。

また、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正という特許権者にとっての重要な防御手段が失われるおそれがある点についても、許諾に基づく通常実施権者と同様である。

さらに、職務発明における使用者は、職務発明における特許権（特許を受ける権利）を原始的に取得するという選択肢もあり（特許法第35条第3項）、また、通常実施権者になるという選択をした場合においても必要に応じて契約で承諾の要否を定めることが可能である<sup>27)</sup>。

したがって、職務発明に基づく通常実施権者についても、特許法上、訂正審判の請求等における承諾を不要とすることが適当であると考えられる。

今般の法改正では、特許法第127条及び第97条第1項において、許諾に基づく通常実施権者（第77条第4項又は第78条第1項の規定による通常実施権者）に加え、職務発明に基づく通常実施権者（第35条第1項の規定による通常実施権者）についても承諾を得る対象から除外することとされた。

### 3. 4 通常実施権者への通知

法律上、訂正審判の請求等における通常実施権者の承諾が不要になると、通常実施権者が訂正審判の請求等があったことを知る事ができなくなる可能性がある。例えば、訂正により特許請求の範囲が減縮された場合、通常実施権者が実施している範囲が特許権の範囲から外れる可能性もあり、通常実施権者が特許権者に対して支払っているライセンスフィーに影響を与え

る可能性もある。

したがって、法律上、訂正審判の請求等があった際に通常実施権者に対して通知することを義務付けることが考えられる。

しかし、数十から数百になることもある通常実施権者の全てに対して通知することを義務付けることは、特許権者の負担が大きい。また、契約の内容は様々であって、例えば包括クロスライセンス契約では、どの特許権について通常実施権を許諾しているかを当事者間で意識していない場合もあり、そのような場合は、通知すること自体が困難である場合もある。さらに、非独占的な通常実施権であれば、実施の継続が担保されればよく通常実施権者への通知の必要性が低く、また、契約で独占性の特約を付した場合のように、通常実施権者への通知の必要性が高い場合には、その契約の中で当該通知の義務を定めておくことで対応することも可能である。

加えて、訂正審判の請求等及びその審判の確定並びに訂正した明細書及び特許請求の範囲の内容は、特許公報に記載され（特許法第193条第2項第6号から第8号）、また、訂正審判の請求等及びその確定審判があった際は特許原簿に登録され公示されるから（特許登録令第1条第2号及び第3条第4号）、通常実施権者が訂正審判の請求等を知る機会はある。

以上を踏まえれば、訂正審判の請求等があった際の通常実施権者への通知を法律で一律に義務付けることとはせず、契約において対応することが適当であると考えられる。

今般の法改正では、通常実施権者の承諾に代えて訂正審判の請求等があった際の通常実施権者への通知を義務付けるような規定は設けられていない。

### 3. 5 専用実施権の放棄

今般の法改正では、特許法第97条第1項が改正されて、特許権の放棄における通常実施権者

の承諾が不要とされた。

一方で、同法第97条第2項では、専用実施権の放棄において通常実施権者の承諾を必要としているが、同項は今般の法改正の対象とはされていない。

特許権が放棄された場合、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなり何人も実施可能になるから、通常実施権者の実施の継続は妨げられない。一方で、専用実施権が放棄された場合には、当該専用実施権について許諾されていた通常実施権は当該放棄に伴い消滅すると考えられるが、引き続き特許権は存続するから、通常実施権を有していた者は特許権者から直接通常実施権の許諾を受けなければ、当該特許権者から差止請求権等を行行使される可能性がある。

立法論としては、現行法のように専用実施権の放棄において通常実施権者の承諾を必要とするもののほか、通常実施権者の承諾を不要とした上で、専用実施権の放棄後において、専用実施権者から許諾を受けていた通常実施権者が引き続き実施を継続できるよう法律上担保することも考えられる。

具体的には、専用実施権の放棄は通常実施権者に対抗できないようにすることで、特許権者が通常実施権者に対して差止請求権等を行行使できないようにすることや、専用実施権の放棄をした際は、当該専用実施権者から許諾を受けていた通常実施権者に対して、特許権者が通常実施権を許諾したものとみなすことなどが考えられる。

専用実施権者が通常実施権を許諾する際には、特許権者の承諾を得ているのであるから(特許法第77条第4項)、専用実施権の放棄後においても特許権者が通常実施権者に対して引き続き差止請求権等を行行使できないこととするには合理性がある。

他方で、専用実施権者と通常実施権者との間

の契約の内容が専用実施権の放棄後において特許権者に引き継がれるかどうかという点は検討を要するところである。

この点、特許制度小委員会においては、「特許法上通常実施権者の承諾を不要として契約により対応するという意見、通常実施権者の承諾を不要とした上で通常実施権を対抗できるように手当するという意見及び引き続き通常実施権者の承諾を必要とするという意見があり、引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて、改正の必要性を検討することが適当である」とされた<sup>28)</sup>。

なお、仮専用実施権の放棄において、仮通常実施権者の承諾が必要とされているが(特許法第34条の2第7項)、当該承諾の要否についても専用実施権の放棄の場合と同様に考えることができる。

### 3. 6 実用新案登録に基づく特許出願

特許法第46条の2第4項では、実用新案登録に基づく特許出願において通常実施権者の承諾を必要としているが、同項は今般の法改正の対象とはされていない。

実用新案登録に基づいて特許出願する場合には、実用新案権は放棄されることになり(特許法第46条の2第1項)、当該実用新案権について許諾されていた通常実施権は当該放棄に伴い消滅すると考えられるから、当該特許出願について特許権の設定の登録がされたときは、当該通常実施権を有していた者は、特許権者から直接通常実施権の許諾を受けなければ、当該特許権者から差止請求権等を行行使される可能性がある。

この点は、3. 5において記載したことと同様に考えることができ、特許制度小委員会においては、引き続きユーザーニーズ等を踏まえて、改正の必要性を検討することが適当であるとされた<sup>29)</sup>。



## 4. ライセンス契約実務への影響

### 4.1 改正法の施行期日

特許法第127条（同法第120条の5第9項及び第134条の2第9項並びに実用新案法第14条の2第13項において準用する場合を含む。）及び第97条第1項（実用新案法第26条及び意匠法第36条において準用する場合を含む。）の改正の施行期日は、「改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」とされており（改正法附則第1条本文）、具体的な日付は政令により定められることになる。

過去の例では、「改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」とされた場合は、翌年の4月1日を施行期日とすることが多いようである<sup>30)</sup>。

### 4.2 改正法の経過措置

特許法第127条等の改正は、法律上の通常実施権者の承諾の要否を「要」から「否」へと入れ替えるものであるから、通常実施権に係る契約への影響を検討する必要がある。

同改正には、経過措置が設けられており（改正法附則第2条第5項及び第9項、第3条第3項及び第4項並びに第4条第3項）、改正後の特許法第127条等は、施行日以後の訂正審判の請求等について適用されることになる。同経過措置では、施行日より前から存在する通常実施権者についても改正法の適用対象から除外されていない。

したがって、ある特許権について、改正法の施行日前から存在する通常実施権者Aと施行日以後に通常実施権を許諾された通常実施権者Bとが存在する場合には、施行日以後は、特許法上、訂正審判の請求等において、通常実施権者A及びBのいずれも承諾を得る対象とはされず、通常実施権者A及びBの承諾がないことに

よって特許庁に対する訂正審判の請求等に係る手続が却下されることはないと考えられる。



図1 改正法の適用関係

### 4.3 ライセンス契約における留意事項

今般の法改正は、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求に加え、特許権、実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾も不要となる。特許権等が放棄されれば、当該権利について許諾されていた通常実施権は消滅することになるから、特に独占的通常実施権が許諾されている場合には、独占的通常実施権者の承諾を得ることなく特許権等の放棄がされる可能性があることに留意する必要がある。

特許権者等が、特定の者との間で独占性的の特約付きの通常実施権を許諾する契約を締結していたにもかかわらず当該通常実施権者に何ら知らせることなく契約期間中に特許権等を放棄すれば、契約上の問題が発生しそうではある<sup>31)</sup>が、特許権者等と独占的通常実施権者との間の関係が悪化した場合など、無断で特許権等が放棄される可能性はゼロではない。

改正法の施行日以後は、法律上は、特許権の放棄等における通常実施権者の承諾が不要となるが、特許権者等と通常実施権者との間の契約の中で、通常実施権者の承諾を必要とする旨を定めることは可能である。

したがって、改正後は、特許権の放棄等における通常実施権者の承諾の要否も含めて、ライセンス契約の中で対応することが求められる。既存のライセンス契約についても、改正法の適用対象から除外されていないことから、既存の

ライセンス契約についても改正法の施行日以後に存続するものについては、契約内容の再確認が必要である。

## 5. おわりに

本稿では、第204回国会（常会）において成立した特許法等の一部を改正する法律のうち、訂正審判の請求等における通常実施権者の承諾を不要とするための改正事項について取り上げ、改正の経緯及び改正の具体的な内容等を紹介するとともに、同改正によるライセンス実務への影響等について検討した。

同改正は、ライセンスの態様が大規模化、多様化したことなどを背景とするものであり、同改正により、特許法第127条等がライセンス実務の実態に即したものとなると評価することができる。

本改正が、今後のライセンス契約を円滑化し、特許権者の保護を適正化することに寄与することに期待したい。

### 注 記

- 1) 経済産業省、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました  
<https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html>
- 2) 特許庁編、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）、p.461（2020）一般社団法人発明推進協会
- 3) 知財高判平成26年9月17日判時2247号103頁。また、シートカッター事件（最二小判平成29年7月10日民集71巻6号861頁）の判決はこのような従来の裁判実務を踏まえたものであるとされる（大寄麻代、Law and Technology, No.78, p.68（2018））。
- 4) 前掲注2）逐条解説、p.469
- 5) 産業構造審議会知的財産分科会第38回特許制度小委員会資料2、図表1及び2  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document)

/38-shiryu/04.pdf

- 6) 前掲注5）資料2、図表3
- 7) 例えば、産業構造審議会知的財産分科会第34回特許制度小委員会の資料2「一般社団法人日本経済団体連合会プレゼンテーション資料」では、「分野によっては、1つの製品・サービスに関連する特許が数千～数万件に及ぶことがあり、無用な争いを避けるため、協調領域において包括クロスライセンスを結ぶことも多い。」(p.6)とされている。  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/34-shiryu/04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/34-shiryu/04.pdf)
- 8) 特許行政年次報告書2020年版＜本編＞第1部第2章1-2-15図には、我が国の産業財産権等使用料の国際収支の黒字が増加傾向であることが示されている。
- 9) 特許法第127条の問題を詳細に論じたものとして、飯塚卓也、パテント、Vol.64, No.4（別冊No.4）、pp.159～177（2011）。このほか、特許法第127条の問題について立法的解決を提案するものとして、吉田広志、Law and Technology, No.80, pp.61～68（2018）
- 10) 「現在、包括クロスライセンスが世界中で行われていて、私どもが訂正しようとする、米中欧韓日全ての包括クロスライセンシーの許諾を取らなければいけなくなります。案件によっては、包括クロスライセンシーが数十社に及んでいて、場合によっては、意地悪で承諾してくれないこともあり得ます。したがって、この訂正の条件については少し見直しを入れていただければと思います。例えば特許権を既に登録設定しているもの、実施権を設定登録しているもの、契約書に明らかに対象特許が書いてあるものは、通常実施権者を把握しやすいわけですが、包括クロスライセンスでは、弊社が持っている数万件の特許を全てライセンスしている場合もあり、大きな負担が出てきてしまうので、今回、検討に挙げていただきたいと思います。」（産業構造審議会知的財産分科会第32回特許制度小委員会議事録19ページ）  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/index/newtokkyo\\_032.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_032.pdf)
- 11) 前掲注7）資料2、p.7

- 12) 前掲注5) 資料2, p.7
- 13) 産業構造審議会特許制度小委員会報告書「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間とりまとめ－」, p.41  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/200710\\_aiiot\\_chukan/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf)
- 14) 産業構造審議会知的財産分科会第42回特許制度小委員会資料2  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/42-shiryu/04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/42-shiryu/04.pdf)
- 15) 産業構造審議会知的財産分科会第6回商標制度小委員会資料5  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/document/t\\_mark\\_paper06new/shiryu5.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper06new/shiryu5.pdf)
- 16) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」(令和3年2月), pp.26～34  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/210208\\_with-covid19/210208\\_with-covid19-report.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/210208_with-covid19/210208_with-covid19-report.pdf)
- 17) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方について」(令和3年2月), pp.14～16  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/document/20210204\\_shohyo\\_arikata/20210204\\_hokoku sho.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20210204_shohyo_arikata/20210204_hokoku sho.pdf)
- 18) 中山信弘, 特許法(第3版), p.506(2016) 弘文堂, 田村善之, 知的財産法(第5版), p.339(2010) 有斐閣
- 19) 大阪地判昭和59年4月26日無体集16巻1号271頁。また, 最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁は, 通常実施権者の登録義務(なお, 平成23年改正により通常実施権の登録制度は廃止されている。)が争われた中で, 通常実施権の法的性質について「単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないということが出来る」と判示した。
- 20) 特許請求の範囲等の訂正は, ①特許請求の範囲の減縮, ②誤記又は誤訳の訂正, ③明瞭でない記載の釈明, ④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするを目的とするものに限られるから(特許法第126条第1項), 訂正により権利範囲が広がることはない。
- 21) 同趣旨の意見を述べるものとして, 前掲注9) 吉田, p.66
- 22) 前掲注4) 参照。
- 23) 前掲注16) 報告書では, 専用実施権者について「本小委員会では, 特許法上, 引き続き訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求における専用実施権者の承諾を必要とすることで意見が一致した。」(p.30)とされ, 質権者について「本小委員会では, 質権者となる金融機関等と融資を受けた特許権者とは利害が対立する状況にあることも想定されるため, 質権者の承諾を法律上の要件とせずに契約に委ねるということも一案であるという意見が出された。一方, 質権者は訂正に強い利害を有するという意見, 特許請求の範囲の減縮等の訂正により質権の財産的価値が損なわれるおそれがあるという意見が出され, 本小委員会の結論としては, 特許法上, 引き続き訂正審判の請求及び訂正の請求における質権者の承諾を必要とするべきとされた。」(p.30)とされた。
- 24) 大阪地判昭和59年4月26日無体集16巻1号271頁
- 25) 大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁, 東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁, 東京地判平成10年10月12日知裁集30巻4号709頁, 大阪高判平成12年12月1日判タ1072号234頁, 東京地判平成17年5月31日判時1969号108頁
- 26) 前掲注16) 報告書では, 「独占的通常実施権者は裁判例上特許権の侵害者に対する損害賠償請求が認められる場合が多く, 法的に保護された利益があるといえるが, 立法論としては, 独占的通常実施権者の承諾の要否についても法律に規定せずに契約に委ねることでよいという意見, 独占的通常実施権者の独占性は契約により与えられた地位であるので, 独占的通常実施権者の承諾の要否も契約により処理すればよいという意見が出された。」(p.29)とされた。
- 27) 前掲注16) 報告書では, 「また, 職務発明に基づく通常実施権者については, 中小企業や大学では個人に権利が帰属する場合があります, 法律上承

諾を不要とすると、契約対応が不十分で訂正がコントロールできず、想定外の不利益を被り得るという懸念を示す意見があった。一方、使用者は職務発明に係る特許権を原始的に取得できたにもかかわらずそのような選択をせずに通常実施権を有するにとどまったのであり、また、必要があれば契約による対応も可能であるから、法律上承諾を不要としてよいという意見、特許権者が訂正できないことによる不利益とのバランスを考えれば法律上の承諾を不要とするべきという意見が出され、本小委員会の結論としては、許諾に基づく通常実施権者と同様に、職務発明に基づく通常実施権者についても、特許法上、訂正審判の請求及び訂正の請求における承諾を不要とするべきとされた。」(pp.29~30)とされた。

- 28) 前掲注16) 報告書, p.33
- 29) 前掲注16) 報告書, p.33
- 30) 例えば、特許法等の一部を改正する法律（令和

元年法律第3号、附則第1条本文）では、特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令和元年政令第145号）により、施行期日が令和2年4月1日とされた。また、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律第33号、附則第1条第4号）では、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（平成31年政令第1号）により、平成31年4月1日とされた。

- 31) 特許権者が、通常実施権者に対して、他者には通常実施権を許諾しないことを約して、特許発明を独占的に実施することを許諾していたにもかかわらず、当該通常実施権者に無断で特許権を放棄して特許発明を何人にも実施可能な状態にした場合には、債務不履行として通常実施権者が特許権者に対して損害賠償請求する余地があるのではないか。

(URL参照日は全て2021年5月8日)

(原稿受領日 2021年5月14日)

